

A-203-04  
2005 FCA 193

A-203-04  
2005 CAF 193

**BMG Canada Inc., EMI Music Canada, a Division of EMI Group Canada Inc., Sony Music Entertainment (Canada) Inc., Universal Music Canada Inc., Warner Music Canada Ltd., BMG Music, Arista Records Inc., Zomba Recording Corporation, EMI Music Sweden AB, Capitol Records, Inc., Chrysalis Records Limited, Virgin Records Limited, Sony Music Entertainment Inc., Sony Music Entertainment (UK) Inc., UMG Recordings, Inc., Mercury Records Limited and WEA International Inc. (*Appellants*) (*Plaintiffs*)**

v.

**John Doe, Jane Doe and All Those Persons Who are Infringing Copyright in the Plaintiffs' Sound Recordings (*Defendants*)**

and

**Shaw Communications Inc., Rogers Cable Communications Inc., Bell Canada, TELUS Inc., and Vidéotron Ltée (*Third Party Respondents*)**

**INDEXED AS: *BMG CANADA INC. v. JOHN DOE (F.C.A.)***

Federal Court of Appeal, Richard C.J., Noël and Sexton J.J.A.—Toronto, April 20, 21; Ottawa, May 19, 2005.

*Copyright — Infringement — Internet users allegedly infringing appellants' copyright by downloading copyrighted songs onto home computers, providing access thereto thereby reproducing, distributing songs to other Internet users — Appellants unable to determine name, address, telephone number of Internet users in question, brought motion to identify said individuals — Motion dismissed by Federal Court — Court justified in declining to order disclosure of user's identity where plaintiffs failed to limit acquisition of information to copyright infringement issues — Conclusions as to what would constitute infringement of copyright should not be made in preliminary stages of action.*

**BMG Canada Inc., EMI Music Canada, une division de EMI Group Canada Inc., Sony Music Entertainment (Canada) Inc., Universal Music Canada Inc., Warner Music Canada Ltd., BMG Music, Arista Records Inc., Zomba Recording Corporation, EMI Music Sweden AB, Capitol Records, Inc., Chrysalis Records Limited, Virgin Records Limited, Sony Music Entertainment Inc., Sony Music Entertainment (UK) Inc., UMG Recordings, Inc., Mercury Records Limited et WEA International Inc. (*appelantes*) (*demandereses*)**

c.

**John Doe, Jane Doe et toutes les personnes qui violent le droit d'auteur des demandeurs sur leurs enregistrements sonores (*intimés*)**

et

**Shaw Communications Inc., Rogers Cable Communications Inc., Bell Canada, TELUS Inc. et Vidéotron Ltée (*intimées mises en cause*)**

**RÉPERTORIÉ: *BMG CANADA INC. c. JOHN DOE (C.A.F.)***

Cour d'appel fédérale, juge en chef Richard, juges Noël et Sexton, J.C.A.—Toronto, 20 et 21 avril; Ottawa, 19 mai 2005.

*Droit d'auteur — Violation — Des utilisateurs d'Internet auraient violé le droit d'auteur des appelantes en téléchargeant des chansons, sur lesquelles les appelantes détiennent des droits d'auteur, sur leurs ordinateurs personnels et en fournissant l'accès à leurs fichiers, permettant ainsi la reproduction ou la distribution de chansons à d'autres utilisateurs d'Internet — Étant incapables de déterminer le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone des utilisateurs d'Internet en question, les appelantes ont déposé une requête en vue d'identifier ces personnes — Requête rejetée par la Cour fédérale — Dans des situations où les demandeurs, n'ont pas limité l'obtention de renseignements aux questions de violation du droit d'auteur, une cour de justice serait justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation de l'identité de l'utilisateur — Des conclusions quant à ce qui constituerait une violation du droit d'auteur ne doivent pas être tirées au stade préliminaire de l'action.*

*Privacy — Appellants, music producers, concerned about copyright infringement in musical works resulting in loss of millions of dollars in sales due to unauthorized downloading of files — Internet service providers (ISPs) citing privacy concerns in refusing to provide names of Internet users downloading files of recording industry, without court order — Whether identity of persons alleged to infringe musical copyright can be revealed despite fact right to privacy may be violated—Public interest in favour of disclosure must outweigh legitimate privacy concerns of person sought to be identified if disclosure order made — Under Personal Information Protection and Electronic Documents Act, ISPs not entitled to “voluntarily” disclose personal information such as identities requested except with customer’s consent, pursuant to court order — Privacy concerns must yield to public concerns for protection of intellectual property rights where infringement threatens to erode those rights.*

*Practice — Discovery — Production of Documents — Appellants seeking order under Federal Court Rules, 1998, rr. 233, 238 to compel Internet service providers to disclose names of customers who used 29 distinct Internet locations to carry out activities allegedly infringing copyright — Respondents refusing to provide information voluntarily—R. 233, which presupposes existence of documents, not applicable since information sought by appellants not presently in readable format — Appellants’ affidavit material deficient as not complying with r. 81 — Much of evidence submitted by appellants hearsay evidence—R. 238 broad enough to permit discovery herein — Equitable bill of discovery, form of pre-action discovery, could also be invoked — Proper test whether plaintiff has bona fide claim against proposed defendant — Improper to require prima facie case at stage of present proceeding — Should also be clear evidence information cannot be obtained from another source.*

This was an appeal from a Federal Court decision dismissing a motion for an order under rules 233 and 238 of the *Federal Court Rules, 1998* requiring certain Internet service providers (ISPs) to disclose the identities of particular

*Protection des renseignements personnels—Les appelantes, des producteurs de musique, étaient préoccupés par la violation de leur droit d’auteur sur leurs œuvres musicales, laquelle occasionne des pertes de millions de dollars en raison du téléchargement non autorisé de fichiers— Des prestataires de service Internet (PSI), invoquant des questions se rapportant au respect de la vie privée, ont refusé de fournir, sans une ordonnance de la Cour, les noms des utilisateurs d’Internet qui téléchargent des fichiers appartenant à l’industrie du disque— La question était de savoir si l’identité de personnes qui auraient violé le droit d’auteur sur des enregistrements sonores peut être révélée en dépit du fait que leur droit à la vie privée puisse être violé— L’intérêt public en faveur de la divulgation doit l’emporter sur l’attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l’identité si une ordonnance de divulgation est rendue — En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), les PSI n’ont pas le droit de divulguer «volontairement» des renseignements personnels comme les identités demandées sauf si le client y consent ou si la divulgation est exigée par ordonnance d’un tribunal — Les questions se rapportant au respect de la vie privée doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits.*

*Pratique— Communication de documents et interrogatoire préalable — Production de documents — Les appelantes ont sollicité une ordonnance, conformément aux règles 233 et 238 des Règles de la Cour fédérale, 1998, intimant aux prestataires de service Internet de révéler les noms des clients qui ont utilisé 29 adresses IP pour s’adonner à leurs activités qui auraient violé leur droit d’auteur— Les intimés ont refusé de fournir volontairement ces renseignements— La règle 233, qui présuppose l’existence de documents, n’est pas applicable car les renseignements demandés n’existent pas actuellement dans un format lisible — Les affidavits des appelantes comportaient des lacunes au motif qu’ils ne respectaient pas la règle 81 — Une bonne partie de la preuve présentée par les appelantes était du oui-dire — La règle 238 a un sens suffisamment large pour que l’on puisse permettre l’interrogatoire préalable en l’espèce — L’interrogatoire préalable en equity, qui est un genre d’interrogatoire avant l’action, pourrait également être invoqué — Le critère approprié est celui qui consiste à décider si le demandeur dispose d’une véritable demande contre le défendeur proposé — Il ne convient pas d’exiger une preuve prima facie à ce stade de l’instance — Il doit être aussi clairement établi que les renseignements ne peuvent pas être obtenus auprès d’une autre source.*

Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant une requête en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur les règles 233 et 238 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, intimant à certains prestataires de service Internet (PSI)

customers alleged to have infringed copyright by trading in recorded music downloaded from the Internet. The appellants, which consist of the largest musical providers in Canada, alleged that 29 Internet users have each downloaded more than 1000 songs onto their home computers and are infringing their copyright by providing access to their files, thus reproducing or distributing the songs to countless other Internet users. The persons in question are alleged to be using 29 distinct Internet locations (IP addresses) to carry out their infringing activities. The third party respondents are ISPs who administer the 29 IP addresses and are said to be the only entities who have information regarding the identity of the 29 persons. The appellants are unable to determine the name, address or telephone number of any of the 29 Internet users in question as they operate under pseudonyms associated with software which they use. They sought an order under rules 233 and 238 to compel the ISPs to disclose the names of the customers who used the 29 IP addresses at times material to these proceedings. Since the respondents had refused to provide the information voluntarily, the appellants brought a motion before the Federal Court to identify these 29 individuals. The motion was dismissed. The motions Judge held that rule 233, which permits the Court to order production of any document that is in the possession of a person who is not a party, was not applicable because it presupposes the existence of specified documents, and that the affidavits filed in support of the motion were deficient in that the evidence failed to satisfy the requirements of rule 81. He also articulated and applied the test for granting an equitable bill of discovery. The main issue on appeal was whether the identity of persons who are alleged to infringe musical copyright can be revealed despite the fact that their right to privacy may be violated.

*Held*, the appeal should be dismissed without prejudice to the appellants' right to commence a further application for disclosure of the identity of the "users".

The standard of review on questions of law, such as the correct tests to be applied with respect to the granting of equitable bills of discovery or the interpretation of the *Federal Court Rules, 1998* is correctness. The standard of review with respect to findings of fact involves a consideration of whether the judge made a palpable and overriding error. There was no palpable and overriding error in the conclusions of the motions Judge with respect to rule 233. The information sought by the appellants may be buried in logs and tapes but is not presently in a readable format. Since the documents in a readable format do not currently exist and would have to be created, rule 233 has no application. Nor was there a palpable and overriding

de révéler les noms des clients qui auraient violé le droit d'auteur en échangeant de la musique enregistrée téléchargée à partir d'Internet. Les appelantes, lesquelles sont les plus importants fournisseurs d'enregistrements sonores au Canada, ont prétendu que 29 utilisateurs d'Internet ont téléchargé plus de 1000 chansons sur leurs ordinateurs personnels et violé leur droit d'auteur en fournissant l'accès à leurs fichiers, permettant ainsi la reproduction ou la distribution de chansons qui leur appartiennent à un grand nombre d'autres utilisateurs d'Internet. Les personnes en question se seraient servis de 29 sites distincts sur Internet (adresses IP) pour s'adonner à leurs activités de violation. Les intimés mis en cause sont des PSI qui administrent les 29 adresses IP et seraient les seules entités qui possèdent des renseignements concernant l'identité des 29 personnes. Les appelantes sont incapables de déterminer le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone de l'un ou l'autre des 29 utilisateurs d'Internet en question car ceux-ci se servent de pseudonymes associés au logiciel qu'ils utilisent. Elles ont sollicité une ordonnance, conformément aux règles 233 et 238, intimant aux PSI de révéler les noms des clients qui ont utilisé les 29 adresses IP aux moments pertinents. Comme les intimés ont refusé de fournir volontairement ces renseignements, les appelantes ont déposé une requête devant la Cour fédérale en vue d'identifier ces 29 personnes. La requête a été rejetée. Le juge des requêtes a conclu que la règle 233, qui permet à la Cour d'ordonner la production d'un document en la possession d'une personne qui n'est pas une partie à l'action, n'est pas applicable parce qu'elle présuppose l'existence de documents précis et parce que les affidavits déposés à l'appui de la requête comportaient des lacunes car les éléments de preuve ne répondaient pas aux exigences de la règle 81. Il a également formulé et appliqué le critère permettant d'accorder un interrogatoire préalable en *equity*. La principale question en appel était de savoir si l'identité de personnes qui auraient violé le droit d'auteur sur des enregistrements sonores peut être révélée en dépit du fait que leur droit à la vie privée puisse être violé.

*Arrêt*: l'appel est rejeté sans préjudice du droit des appelantes de présenter une autre demande de divulgation de l'identité des «utilisateurs».

La norme de contrôle en ce qui concerne les questions de droit, tels que les critères qu'il convient d'appliquer à l'autorisation d'interrogatoire préalable en *equity* ou à l'interprétation des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, est la norme de la décision correcte. La norme de contrôle quant aux conclusions de fait exige que l'on examine si le juge a commis une erreur manifeste et dominante. Aucune erreur manifeste et dominante n'a été relevée dans les conclusions du juge des requêtes quant à la règle 233. Les renseignements demandés par les appelantes se trouvent peut-être enfouis dans des journaux et des bandes mais ils ne se trouvent pas présentement dans un format lisible. Comme les documents

error in the motions Judge's conclusion that the appellants' material was deficient in that it failed to comply with rule 81 which requires affidavits to be confined to personal knowledge or, on motions, belief. Much of the crucial evidence submitted by the appellants was hearsay and no grounds were provided for accepting that hearsay evidence. This proceeding could have been brought pursuant to rule 238 which provides that a party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, who might have information on an issue in the action. The main issue on the motion was the identity of each person who was committing infringement of the appellants' copyrights, and because this issue inevitably falls within the words in subsection 238(1) as being "an issue in the action", rule 238 is broad enough to permit discovery in cases such as this. Examinations for discovery of a third party are clearly applicable and necessary in cases where the plaintiffs will be frustrated from pursuing their actions because they are unaware of the identity of the people they wish to sue.

An equitable bill of discovery is an equitable remedy that is discretionary in nature. This concept has been accepted and explained by the F.C.A. in *Glaxo Welcome PLC v. M.N.R.* as a form of pre-action discovery. The appellants could invoke either rule 238 or equitable bills of discovery and in either case, the legal principles relating to equitable bills of discovery would be applicable. The proper test for granting an equitable bill of discovery is whether the plaintiff has a *bona fide* claim against the proposed defendant. The appellants would be stripped of a remedy if the courts were to impose upon them, at this stage, the burden of showing a *prima facie* case. It is sufficient that they show a *bona fide* claim, in the sense that they really do intend to bring an action for infringement of copyright based upon the information they obtain, and that there is no other improper purpose for seeking the identity of these persons. As to the other criteria for granting an equitable bill of discovery, there should be clear evidence to the effect that the information cannot be obtained from another source such as the operators of the named websites.

n'existent pas actuellement dans un format lisible et qu'ils devraient être créés, la règle 233 ne s'applique pas. Le juge des requêtes n'a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu'il a conclu que les documents des demandereses comportaient des lacunes au motif qu'ils ne respectaient pas la règle 81 qui prévoit que les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits. Une bonne partie de la preuve essentielle présentée par les appelantes était du oui-dire et on ne donne aucun motif pour lequel on devrait accepter cette preuve par oui-dire. La présente instance aurait pu être engagée en vertu de la règle 238, laquelle prévoit qu'une partie à une action peut, par voie de requête, demander l'autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable d'une personne qui n'est pas une partie qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action. La principale question soulevée par la requête était l'identité de chacune des personnes qui a violé le droit d'auteur des appelantes et étant donné que cette question tombe inévitablement sous le coup du libellé du paragraphe 238(1) comme étant «une question litigieuse soulevée dans l'action», la règle 238 a un sens suffisamment large pour que l'on puisse permettre l'interrogatoire préalable comme en l'espèce. L'interrogatoire préalable d'un tiers s'applique manifestement et il est nécessaire dans les cas où les demandeurs seraient empêchés d'intenter leurs actions parce qu'ils ne connaissent pas l'identité des personnes qu'ils désirent poursuivre.

Un interrogatoire préalable en *equity* est une mesure discrétionnaire de redressement en *equity*. Ce concept a été accepté et expliqué par la Cour d'appel fédérale dans *Glaxo Welcome PLC c. M.N.R.* comme étant essentiellement un genre d'interrogatoire avant l'action. Les appelantes pourraient invoquer soit la règle 238, soit un interrogatoire préalable en *equity* et, dans un cas comme dans l'autre, les principes juridiques relatifs à l'interrogatoire préalable en *equity* seraient applicables. Le critère applicable à l'autorisation de la tenue d'un interrogatoire préalable en *equity* consiste à savoir si le demandeur dispose d'une véritable demande contre le défendeur proposé. Les appelantes seraient privées d'un recours si les cours de justice leur imposaient, à ce stade, le fardeau de présenter une preuve *prima facie*. Il suffit qu'elles prouvent l'existence d'une véritable demande, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment l'intention d'introduire une action en violation de droit d'auteur fondée sur les renseignements qu'elles obtiennent et qu'elles ne visent aucun autre but illégitime pour chercher à obtenir l'identité de ces personnes. Quant aux autres critères relatifs à l'autorisation d'un interrogatoire préalable en *equity*, il doit être clairement établi que les renseignements ne peuvent pas être obtenus auprès d'une autre source comme les exploitants des sites Web désignés.

The privacy issue was an important consideration. Under the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act* (PIPEDA), ISPs are not entitled to “voluntarily” disclose personal information such as the identities requested except with the customer’s consent or pursuant to a court order. Privacy rights are significant and must be protected. The delicate balance between privacy interests and public interest has always been a concern of the Court where confidential information is sought to be revealed. Privacy concerns must yield to public concerns for the protection of intellectual property rights in situations where infringement threatens to erode those rights. In other words, the public interest in favour of disclosure must outweigh the legitimate privacy concerns of the person sought to be identified if a disclosure order is made. Where plaintiffs show that they have a *bona fide* claim that unknown persons are infringing their copyright, they have a right to have the identity revealed for the purpose of bringing action. If there is a lengthy delay between the time the request for the identities is made by the plaintiffs and the time the latter collect their information, there is a risk that the information as to identity may be inaccurate. Thus the greatest care should be taken to avoid delay between the investigation and the request for information. Failure to take such care might well justify a court in refusing to make a disclosure order. There could also be such a refusal in situations where the plaintiffs have failed in their investigation to limit the acquisition of information to the copyright infringement issues.

The motions Judge made a number of statements relating to what would or would not constitute infringement of copyright, presumably because he felt that the plaintiffs, in order to succeed in learning the identity of the users, must show a *prima facie* case of infringement. Such conclusions should not have been made in the very preliminary stages of this action, since they would require a consideration of the evidence as well as the law applicable to such evidence after it has been properly adduced, and could be damaging to the parties if a trial takes place. For example, the motions Judge did not appear to consider whether all the requirements for the application of the exemption relating to personal use contained in subsection 80(1) of the *Copyright Act* were satisfied. In finding no evidence of secondary infringement contrary to subsection 27(2) of the *Copyright Act* because there was “no evidence of knowledge on the part of the infringer”, the motions Judge ignored the possibility of finding infringement even without the infringer’s actual knowledge, if indeed he or

La question du respect de la vie privée était une considération importante. En vertu de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques* (LPRPDE), les PSI n’ont pas le droit de divulguer «volontairement» des renseignements personnels comme les identités demandées sauf si le client y consent ou sauf si la divulgation est exigée par ordonnance d’un tribunal. Le droit à la vie privée est important et doit être protégé. L’équilibre délicat entre les intérêts de nature privée et l’intérêt public a toujours été une préoccupation de la Cour lorsqu’il est question d’une demande de divulgation de renseignements confidentiels. Les questions se rapportant au respect de la vie privée doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits. En d’autres mots, l’intérêt public en faveur de la divulgation doit l’emporter sur l’attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l’identité si une ordonnance de divulgation est délivrée. Dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leur droit d’auteur, ils ont le droit d’exiger que l’identité de ces personnes leur soit révélée afin d’être en mesure d’intenter une action. S’il s’écoule un long délai entre le moment où la demande de divulgation d’identité est faite par les demandeurs et le moment où ceux-ci reçoivent les renseignements, il se peut que les renseignements soient inexacts. Par conséquent, on doit voir à éviter les retards entre l’enquête et la demande de renseignements. Si on ne fait pas cela, une cour de justice serait peut-être justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation. Il peut y avoir également un tel refus dans des situations où les demandeurs, lors de leur enquête, ne se sont pas limités à l’obtention de renseignements pertinents aux questions de violation du droit d’auteur.

Le juge des requêtes a fait un certain nombre de déclarations quant à ce qui constituerait ou ne constituerait pas une violation du droit d’auteur, vraisemblablement parce qu’il croyait que les demanderesses, afin de réussir à connaître l’identité des utilisateurs, doivent prouver à première vue qu’il y a eu violation. On n’aurait pas dû tirer des conclusions comme celles-ci à ce stade préliminaire de la présente action car il aurait fallu examiner la preuve ainsi que le droit applicable à cette preuve après que celle-ci fut produite de façon appropriée. Cela pourrait porter préjudice aux parties si une instruction avait lieu. Par exemple, le juge des requêtes ne semble pas avoir examiné si l’ensemble des exigences quant à l’application de l’exemption relative à l’usage privé prévu au paragraphe 80(1) de la *Loi sur le droit d’auteur* ont été satisfaites. En ne relevant aucune preuve qu’il y a eu violation à une étape ultérieure en contravention du paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d’auteur* parce qu’il n’y a eu «aucune preuve que le violateur en avait connaissance», le juge des requêtes

she “should have known” there would be infringement.

n’a pas tenu compte de la possibilité de conclure à la violation même sans que le violateur en ait eu vraiment connaissance si, en effet, il «devrait savoir» qu’il y aurait violation.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 27(2) (as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15), 80 (as am. *idem*, s. 50).  
*Customs Act*, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 1.  
*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 324.  
*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, rr. 81, 136, 233, 238.  
*Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, S.C. 2000, c. 5, ss. 3, 7(3)(c), 8(8), 28.  
*Rules of Civil Procedure*, R.R.O. 1990, Reg. 194, RR. 30.10, 31.10.  
*Rules of Court* [New Brunswick], N.B. Reg. 82-73, R. 32.12.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Glaxo Wellcome PLC v. M.N.R.*, [1998] 4 F.C. 439; (1998), 162 D.L.R. (4th) 433; 7 Admin. L.R. (3d) 147; 20 C.P.C. (4th) 243; 81 C.P.R. (3d) 372; 228 N.R. 164 (C.A.); *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.).

##### CONSIDERED:

*Irwin Toy Ltd. v. Doe* (2000), 12 C.P.C. (5th) 103 (Ont. S.C.J.); *Loblaw Companies Ltd. v. Aliant Telecom Inc.*, [2003] N.B.R. (2nd Supp.) No. 32 (Q.B.); *Straka v. Humber River Regional Hospital* (2000), 51 O.R. (3d) 1; 193 D.L.R. (4th) 680; 1 C.P.C. (5th) 195; 137 O.A.C. 316 (C.A.); *Johnston and Frank Johnston’s Restaurants Limited, Re* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341; 109 D.L.R. (3d) 227 (P.E.I.C.A.).

##### REFERRED TO:

*Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235; (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 219 Sask. R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 2002 SCC 33; *Indian Manufacturing Ltd. v. Lo* (1996), 68 C.P.R. (3d) 174; 199 N.R. 114 (F.C.A.); *British Steel Corp. v. Granada Television Ltd.*, [1981] 1 All E.R. 417 (C.A.); *Copyright Board’s Private Copying 2003-2004 Decision*, December 12, 2003. *Canadian Private Copying*

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, ch. 5, art. 3, 7(3)c), 8(8), 28.  
*Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 27(2) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15), 80 (mod., *idem*, art. 50).  
*Loi sur les douanes*, L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 1.  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règle 324.  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, règles 81, 136, 233, 238.  
*Règles de procédure civile*, R.R.O. 1990, Règl. 194, Règles 30.10, 31.10.  
*Règles de procédure* [du Nouveau-Brunswick], Règl. du N.-B. 82-73, R. 32.12.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Glaxo Wellcome PLC c. M.N.R.*, [1998] 4 C.F. 439; (1998), 162 D.L.R. (4th) 433; 7 Admin. L.R. (3d) 147; 20 C.P.C. (4th) 243; 81 C.P.R. (3d) 372; 228 N.R. 164 (C.A.); *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.).

##### DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Irwin Toy Ltd. v. Doe* (2000), 12 C.P.C. (5th) 103 (C.S.J. Ont.); *Loblaw Companies Ltd. c. Aliant Telecom Inc.*, [2003] R. N.-B. (2<sup>e</sup> suppl.) n<sup>o</sup> 32 (B.R.); *Straka v. Humber River Regional Hospital* (2000), 51 O.R. (3d) 1; 193 D.L.R. (4th) 680; 1 C.P.C. (5th) 195; 137 O.A.C. 316 (C.A.); *Johnston and Frank Johnston’s Restaurants Limited, Re* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341; 109 D.L.R. (3d) 227 (C.A. Í.-P.-É.).

##### DÉCISIONS CITÉES:

*Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235; (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 219 Sask. R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 2002 CSC 33; *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* (1996), 68 C.P.R. (3d) 174; 199 N.R. 114 (C.A.F.); *British Steel Corp. v. Granada Television Ltd.*, [1981] 1 All E.R. 417 (C.A.); *Décision de la Commission du droit d’auteur pour la copie privée 2003 et 2004*, 12 décembre 2003. *Société*

*Collective v. Canadian Storage Media Alliance*, [2004] 2 F.C.R. 654; (2004), 247 D.L.R. (4th) 193; 36 C.P.R. (4th) 289; 329 N.R. 101; 2004 FCA 424; *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339; (2004), 226 D.L.R. (4th) 395; 30 C.P.R. (4th) 1; 317 N.R. 107; 2004 SCC 13.

APPEAL from a Federal Court decision ([2004] 3 F.C.R. 241; (2004), 239 D.L.R. (4th) 726; 32 C.P.R. (4th) 64; 250 F.T.R. 267; 2004 FC 488) dismissing a motion for an order under rules 233 and 238 of the *Federal Court Rules, 1998* requiring certain Internet service providers to disclose the identities of particular customers alleged to have infringed copyright by trading in recorded music downloaded from the Internet. Appeal dismissed.

APPEARANCES:

*Harry B. Radomski, Richard E. Naiberg and Peter D. Ruby* for appellants (plaintiffs).

*James A. Hodgson and Jeffrey Percival* for third party respondent Bell Canada.

*Wendy M. Matheson and Amanda M. Kemshaw* for third party respondent Rogers Cable Communications Inc.

*Charles F. Scott and Rocco Di Pucchio* for third party respondent Shaw Communications Inc.

*Joel D. Watson* for third party respondent TELUS Inc.

*J. Serge Sasseville* for third party respondent Vidéotron Ltée.

*Howard P. Knopf and Alex Cameron* for intervenor Canadian Internet Policy and and Public Interest Clinic.

SOLICITORS OF RECORD:

*Goodmans LLP*, Toronto, for appellants (plaintiffs).

*Hodgson, Shields, DesBrisay, O'Donnell LLP*, Toronto, for third party respondent Bell Canada.

*Torys LLP*, Toronto, for third party respondent Rogers Cable Communications Inc.

*Lax O'Sullivan Scott LLP*, Toronto, for third party respondent Shaw Communications Inc.

*canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance*, [2004] 2 R.C.F. 654; (2004), 247 D.L.R. (4th) 193; 36 C.P.R. (4th) 289; 329 N.R. 101; 2004 CAF 424; *CCH Canadienne Ltée. c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339; (2004), 226 D.L.R. (4th) 395; 30 C.P.R. (4th) 1; 317 N.R. 107; 2004 CSC 13.

APPEL d'une décision de la Cour fédérale ([2004] 3 R.C.F. 241; (2004), 239 D.L.R. (4th) 726; 32 C.P.R. (4th) 64; 250 F.T.R. 267; 2004 CF 488) rejetant une requête en vue d'obtenir une ordonnance fondée sur les règles 233 et 238 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, intimant à certains prestataires de service Internet de révéler les noms des clients qui auraient violé le droit d'auteur en échangeant de la musique enregistrée téléchargée à partir d'Internet. Appel rejeté.

ONT COMPARU:

*Harry B. Radomski, Richard E. Naiberg et Peter D. Ruby* pour les appelantes (demanderesses).

*James A. Hodgson et Jeffrey Percival* pour l'intimée mise en cause Bell Canada.

*Wendy M. Matheson et Amanda M. Kemshaw* pour l'intimée mise en cause Rogers Cable Communications Inc.

*Charles F. Scott et Rocco Di Pucchio* pour l'intimée mise en cause Shaw Communications Inc.

*Joel D. Watson* pour l'intimée mise en cause TELUS Inc.

*J. Serge Sasseville* pour l'intimée mise en cause Vidéotron Ltée.

*Howard P. Knopf et Alex Cameron* pour l'intervenante Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Goodmans LLP*, Toronto, pour les appelantes (demanderesses).

*Hodgson, Shields, DesBrisay, O'Donnell LLP*, Toronto, pour l'intimée mise en cause Bell Canada.

*Torys LLP*, Toronto, pour l'intimée mise en cause Rogers Cable Communications Inc.

*Lax O'Sullivan Scott LLP*, Toronto, pour l'intimée mise en cause Shaw Communications Inc.

*Bennett Jones LLP*, Toronto, for third party respondent TELUS Inc.

*J. Serge Sasseville*, Montréal, for third party respondent Vidéotron Ltée.

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, for intervener Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic.

*Bennett Jones LLP*, Toronto, pour l'intimée mise en cause TELUS Inc.

*J. Serge Sasseville*, Montréal, pour l'intimée mise en cause Vidéotron Ltée.

*Macera & Jarzyna*, Ottawa, pour l'intervenante Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

SEXTON J.A.:

### Introduction

[1] This case illustrates the tension existing between the privacy rights of those who use the Internet and those whose rights may be infringed or abused by anonymous Internet users.

[2] Canada's music producers and recording industry are very concerned about infringement of copyright in their musical works through the use of Internet file sharing. They maintain that the industry, including the creators of the musical works, lose millions of dollars every year in sales due to the unauthorized downloading of files. They wish to bring action against the infringers but do not have their identity. They allege that the only means of ascertaining the identity is through the Internet service providers (ISPs), who provide the Internet service to the infringers.

[3] The ISPs, citing privacy concerns, have refused to provide the names of the Internet users, who are downloading files of the recording industry, without a court order.

[4] Citizens legitimately worry about encroachment upon their privacy rights. The potential for unwarranted intrusion into individual personal lives is now unparalleled. In an era where people perform many tasks over the Internet, it is possible to learn where one works, resides or shops, his or her financial information, the publications one reads and subscribes to and even specific newspaper articles he or she has browsed. This

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par*

LE JUGE SEXTON, J.C.A.:

### Introduction

[1] La présente cause illustre la tension qui existe entre le droit à la vie privée des personnes qui utilisent Internet et les droits des personnes qui peuvent être violés par des utilisateurs anonymes d'Internet.

[2] Les producteurs de musique et l'industrie du disque du Canada sont très préoccupés par la violation de leur droit d'auteur dans leurs œuvres musicales par l'échange de fichiers sur Internet. Ils prétendent que l'industrie, notamment les créateurs d'œuvres musicales, perdent des millions de dollars à chaque année en raison du téléchargement non autorisé de fichiers. Ils désirent poursuivre les violateurs mais ils ne connaissent pas leur identité. Ils prétendent que la seule façon d'établir leur identité est de la demander aux prestataires de service Internet (PSI) qui fournissent le service Internet aux violateurs.

[3] Les PSI, invoquant des questions se rapportant au respect de la vie privée, ont refusé de fournir sans une ordonnance de la Cour, les noms des utilisateurs d'Internet qui téléchargent des fichiers appartenant à l'industrie du disque.

[4] Les citoyens s'inquiètent légitimement de l'atteinte à leur droit à la vie privée. La possibilité qu'il y ait intrusion injustifiée dans la vie privée n'a jamais été aussi grande. À une époque où les gens effectuent de nombreuses tâches sur Internet, il est possible de savoir où une personne travaille, réside ou magasine, de connaître sa situation financière, les publications qu'elle lit et auxquelles elle est abonnée et même les articles de

intrusion not only puts individuals at great personal risk but also subjects their views and beliefs to untenable scrutiny. Privacy advocates maintain that if privacy is to be sacrificed, there must be a strong *prima facie* case against the individuals whose names are going to be released. Whether this is the correct test will be addressed in this decision.

[5] Ultimately the issue is whether the identity of persons who are alleged to infringe musical copyright can be revealed despite the fact that their right to privacy may be violated. Each side presents compelling arguments and the difficulty lies in reaching a balance between the competing interests.

#### Facts

[6] The appellants consist of the largest musical providers in Canada and claim to collectively own the Canadian copyrights in more than 80% of the sound recordings sold to the public in Canada.

[7] The appellants claim that 29 Internet users have each downloaded more than 1000 songs (the songs) over which the appellants have copyright onto their home computers and, by means of what is called a “peer-to-peer” (P2P) file-sharing program, are infringing the appellants’ copyright by providing access to their files, thus reproducing or distributing the appellants’ songs to countless other Internet users. The persons are alleged to be using 29 distinct Internet locations (IP addresses) to carry out their infringing activities.

[8] The third party respondents are ISPs who administer the 29 IP addresses and are said to be the only entities who have information regarding the identity of the 29 persons.

[9] The appellants are unable to determine the name, address or telephone number of any of the 29 Internet users in question as they operate under pseudonyms

journaux qu’elle a parcourus sur Internet. Non seulement cette intrusion expose les personnes à de grands risques mais elle peut avoir pour conséquence que leurs opinions et leurs croyances soient soumises à un examen minutieux indéfendable. Les défenseurs du droit à la vie privée affirment que si le respect de la vie privée doit être sacrifié, il doit exister une forte preuve *prima facie* pesant contre les personnes dont les noms seront divulgués. La question de savoir s’il s’agit là du critère opportun sera traitée dans la présente décision.

[5] En bout de ligne, la question est de savoir si l’identité de personnes qui ont censément violé le droit d’auteur sur des enregistrements sonores peut être révélée en dépit du fait que leur droit à la vie privée puisse être violé. Chaque partie présente des arguments convaincants et le problème est de trouver le juste milieu entre les intérêts divergents.

#### Les faits

[6] Les appelantes sont les plus importants fournisseurs d’enregistrements sonores au Canada et prétendent qu’elles possèdent collectivement les droits d’auteur canadiens sur plus de 80 p. 100 des enregistrements sonores vendus au public canadien.

[7] Les appelantes prétendent que chacun des 29 utilisateurs d’Internet ont téléchargé plus de 1000 chansons (les chansons), sur lesquelles elles détiennent des droits d’auteur sur leurs ordinateurs personnels et, au moyen de ce qui s’appelle un logiciel de partage de fichiers «entre homologues», violent leur droit d’auteur en fournissant l’accès à leurs fichiers, permettant ainsi la reproduction ou la distribution de chansons qui leur appartiennent à un grand nombre d’autres utilisateurs d’Internet. Les personnes se servent censément de 29 sites distincts sur Internet (adresses IP) pour s’adonner à leurs activités de violation.

[8] Les intimées mises en cause sont des PSI qui administrent les 29 adresses IP et sont censément les seules entités qui possèdent des renseignements concernant l’identité des 29 personnes.

[9] Les appelantes sont incapables de déterminer le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone de l’un ou l’autre des 29 utilisateurs d’Internet en question car

associated with software which they use; e.g., Geekboy@KaZaA. However, they have conducted an investigation, through which, they submit, it was discovered that these individuals used IP addresses registered with the ISPs. The appellants sought an order, pursuant to rules 233 and 238 of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106 (Rules), to compel the ISPs to disclose the names of the customers who used the 29 IP addresses at times material to these proceedings. The respondents had previously refused to provide the information voluntarily.

[10] The appellants wish to pursue litigation against these 29 individuals but being unaware of their identities, they commenced this action against “JohnDoe, JaneDoe and all those persons who are infringing copyright in the plaintiffs’ sound recordings” and then brought this motion before the Federal Court to identify these 29 individuals.

[11] On the motion, the appellants filed affidavits of Gary Millin, President of MediaSentry Inc. (MediaSentry), a company that provides online anti-piracy protection by specializing in automated detection of the unauthorized distribution of copyrighted materials on the Internet. The appellants had retained MediaSentry to investigate file-sharing of the songs.

[12] The affidavits explained that the appellants provided a list of the songs to MediaSentry. MediaSentry through its computer program then searched the Internet and identified 29 IP addresses as addresses from which large numbers of sound recordings, including the songs, were being offered for copying. Screenshots were saved showing the numerous files being offered at these IP addresses. Copies of the files were then requested and received from these IP addresses. MediaSentry’s program also matched each of the 29 IP addresses to the specific ISP who administered each IP address at the relevant time. MediaSentry provided the files it received to a representative of the appellants who confirmed that the contents of these files corresponded with the songs.

ceux-ci se servent de pseudonymes associés au logiciel qu’ils utilisent; Geekboy@KaZaA, par exemple. Toutefois, elles ont mené une enquête par laquelle on a, selon elles, découvert que ces personnes se servaient d’adresses IP enregistrées auprès des PSI. Les appelantes ont sollicité une ordonnance, conformément aux règles 233 et 238 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106 (les Règles), intimant aux PSI de révéler les noms des clients qui ont utilisé les 29 adresses IP aux moments pertinents. Ces intimées avaient déjà refusé de fournir volontairement ces renseignements.

[10] Les appelantes veulent tenter des poursuites contre ces 29 personnes mais comme elles ne connaissent pas leurs identités, elles ont désigné «JohnDoe, JaneDoe et toutes les personnes qui violent leur droit d’auteur sur leurs enregistrements sonores» comme intimés, puis ont déposé la présente requête devant la Cour fédérale en vue d’identifier ces 29 personnes.

[11] Dans le cadre de la requête, les appelantes ont déposé les affidavits de Gary Millin, le président de MediaSentry Inc. (MediaSentry), une société qui fournit en ligne des services de protection anti-piraterie et qui est spécialisée dans la détection automatique de la distribution sans autorisation sur Internet d’œuvres protégées par un droit d’auteur. Les appelantes ont retenu les services de MediaSentry pour enquêter sur le partage de fichiers relatifs aux chansons.

[12] On a expliqué dans les affidavits que les appelantes ont fourni une liste de chansons à MediaSentry. Celle-ci, à l’aide de son programme d’ordinateur, a effectué des recherches sur Internet et a relevé 29 adresses IP à partir desquelles un grand nombre d’enregistrements sonores, des chansons notamment, pouvaient être copiés. On a sauvé des captures d’écran qui montraient les nombreux fichiers qui étaient offerts à ces adresses IP. On a alors demandé des copies des fichiers auprès de ces adresses IP et on les a reçues. Le programme de MediaSentry a également jumelé chacune des 29 adresses IP avec le PSI particulier qui administrait chacune des adresses IP à l’époque pertinente. MediaSentry a fourni les fichiers qu’elle a reçus à un représentant des appelantes qui a confirmé que le contenu de ces fichiers correspondait aux chansons.

[13] The ISPs responded in different ways. Shaw, Bell and TELUS argued that cross-examination showed that the affidavits were hearsay and not in compliance with rule 81, maintaining *inter alia* that Mr. Millin had not done the investigation personally and had not revealed his sources of information and hence his evidence could not be accepted. Most importantly, they argued that because the evidence was hearsay, the appellants had failed to establish any connection between the pseudonyms from which MediaSentry extracted the sound recordings on the Internet (i.e. Geekboy@KaZaA) and the IP addresses connected to the various respondents. Further, Shaw and TELUS argued that under rule 238 and the principles relating to equitable bills of discovery, that the appellants had failed to establish a *prima facie* case of infringement and therefore no discovery could be ordered. They also argued that it would be burdensome and expensive to extract the information from their records. They along with the respondent, Rogers, maintained that the information would be stale dated and hence unreliable due to the delay between the time they were being asked to provide the information and the time when MediaSentry did their investigation. This fed their concerns about protecting the privacy of their customers whom they were obliged to protect by virtue of the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, S.C. 2000, c. 5 (PIPEDA). Vidéotron agreed with the appellants' submissions on copyright infringement and adopted them as its own. Finally, while Bell and Vidéotron had privacy concerns, they indicated they were able to produce the information requested without difficulty but would not do so without a court order in view of PIPEDA.

[14] The motion was dismissed by the Federal Court [[2004] 3 F.C.R. 241].

[15] The motions Judge held that:

(a) Rule 233 was not applicable because it presupposes the existence of specified documents. Here, the documents that would reveal the identity of the 29

[13] Les PSI n'ont pas tous répondu de la même manière. Shaw, Bell et Telus ont prétendu que le contre-interrogatoire avait démontré que les affidavits constituaient du oui-dire et n'étaient pas conforme à la règle 81, car, selon eux, M. Millin n'avait pas effectué personnellement l'enquête et n'avait pas révélé ses sources de renseignements et son témoignage ne pouvait donc pas être accepté. Fait encore plus important, ils ont prétendu qu'étant donné que le témoignage constituait du oui-dire, les appelantes n'avaient pas établi de lien entre les pseudonymes à partir desquels MediaSentry avait extrait les enregistrements sonores sur Internet (Geekboy@KaZaA, p. ex.) et les adresses IP liées au divers intimés. De plus, Shaw et Telus ont prétendu que, en vertu de la règle 238 et des principes relatifs à l'interrogatoire préalable en *equity*, les appelantes n'avaient pas prouvé à première vue la violation du droit d'auteur et que, par conséquent, aucun interrogatoire préalable ne pouvait être ordonné. Ils ont également prétendu qu'il serait coûteux d'extraire les renseignements de leurs dossiers. Eux, ainsi que l'intimée Rogers, ont prétendu que les renseignements étaient devenus périmés et, donc, étaient peu fiables en raison du délai écoulé entre le moment où on leur a demandé de fournir les renseignements et le moment où MediaSentry a fait son enquête. Cela a aggravé leurs craintes quant au droit à la vie privée de leurs clients qu'ils avaient l'obligation de protéger en vertu de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE). Vidéotron a souscrit à la prétention des appelantes quant à la violation du droit d'auteur et l'a faite sienne. Enfin, alors que Bell et Vidéotron entretenaient des craintes quant au respect de la vie privée, elles ont déclaré qu'elles étaient capables de produire sans problème les renseignements demandés mais qu'elles ne le feraient pas sans une ordonnance de la Cour, compte tenu de la LPRPDE.

[14] La requête a été rejetée par la Cour fédérale [[2004] 3 R.C.F. 241].

[15] Le juge des requêtes a conclu ce qui suit:

a) La règle 233 n'est pas applicable parce qu'il présuppose l'existence de documents précis. En l'espèce, les documents qui révéleraient l'identité des 29

persons did not pre-exist. Rather, documents containing the information would have to be created by the respondents through the use of existing logs and tapes.

(b) The affidavits filed in support of the motion were deficient in that the evidence failed to satisfy the requirements of rule 81 because [at paragraph 17] “major portions of these affidavits are based upon information which Mr. Millin gained from his employees. Accordingly they consist largely of hearsay. . . . Mr. Millin gives no reason for his beliefs.”

(c) Because of the conclusions in (a) and (b), there was no clear evidence that the requisite relationship between the IP addresses and the pseudonyms had been established.

(d) Although the appellants brought the motion pursuant to rule 238, the legal principles applicable to equitable bills of discovery should apply to applications under rule 238.

(e) The test articulated by the motions Judge for granting an equitable bill of discovery was as follows [at paragraph 13]:

Equitable Bill of Discovery Requirements

(a) the applicant must establish a *prima facie* case against the unknown alleged wrongdoer;

(b) the person from whom discovery is sought must be in some way involved in the matter under dispute, he must be more than an innocent bystander;

(c) the person from whom discovery is sought must be the only practical source of information available to the applicants;

(d) the person from whom discovery is sought must be reasonably compensated for his expenses arising out of compliance with the discovery order in addition to his legal costs;

(e) the public interests in favour of disclosure must outweigh the legitimate privacy concerns.

personnes n'existent pas. Au contraire, les documents dans lesquels figurent les renseignements devraient être créés par les intimés par l'utilisation de bandes et de journaux existants.

b) Les affidavits déposés à l'appui de la requête comportent des lacunes car les éléments de preuve ne répondent pas aux exigences de la règle 81 parce que [au paragraphe 17] «M. Millin tient l'essentiel de ces renseignements de ses employés. Il s'agit donc en grande partie de ouï-dire. [. . .] M. Millin ne dit pas sur quoi il fonde sa conviction».

c) En raison des conclusions tirées aux paragraphes a) et b), la preuve n'établit pas clairement que la relation exigée entre les adresses IP et les pseudonymes a été établie.

d) Bien que les appelantes aient déposé la requête en vertu de la règle 238, les principes de droit applicables à l'interrogatoire préalable en *equity* devraient s'appliquer aux demandes faites en vertu de la règle 238.

e) Le juge des requêtes a formulé le critère suivant quant à l'autorisation d'un interrogatoire préalable en *equity* [au paragraphe 13]:

Critère quant à l'interrogatoire préalable en *equity*

a) le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice;

b) la personne devant faire l'objet d'un interrogatoire préalable doit avoir quelque chose à voir avec la question en litige—elle ne peut être un simple spectateur;

c) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit être la seule source pratique de renseignements dont disposent les demandeurs;

d) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit recevoir une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l'ordonnance portant interrogatoire préalable, en sus de ses frais de justice;

e) l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée.

(f) With respect to criterion (a) of the equitable bill of discovery requirements, the motions Judge found that the affidavits were also deficient in that they did not establish a *prima facie* case of infringement of copyright. In this connection the motions Judge embarked upon a consideration of whether there had been an infringement of copyright. He said *inter alia*, at paragraphs 25-29:

Thus, downloading a song for personal use does not amount to infringement. See *Copyright Board's Private Copying 2003-2004 Decision*, 12 December, 2003, at page 20.

No evidence was presented that the alleged infringers either distributed or authorized the reproduction of sound recordings. They merely placed personal copies into their shared directories which were accessible by other computer users via a P2P service.

As far as authorization is concerned, the case of *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339, established that setting up the facilities that allow copying does not amount to authorizing infringement. I cannot see a real difference between a library that places a photocopy machine in a room full of copyrighted material and a computer user that places a personal copy on a shared directory linked to a P2P service. In either case the preconditions to copying and infringement are set up but the element of authorization is missing.

...

The mere fact of placing a copy on a shared directory in a computer where that copy can be accessed via a P2P service does not amount to distribution. Before it constitutes distribution, there must be a positive act by the owner of the shared directory, such as sending or the copies or advertising that they are available for copying. No such evidence was presented by the plaintiffs in this case. They merely presented evidence that the alleged infringers made copies available on their shared drives. The exclusive right to make available is included in the World Intellectual Property Organization: *WIPO Performances and Phonograms Treaty*, Geneva, December 20, 1996, however that treaty has not yet been implemented in Canada and therefore does not form part of Canadian copyright law.

Lastly, while the plaintiffs allege that there was secondary infringement contrary to s. 27(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24,

f) En ce qui concerne le volet a) des conditions relatives à l'interrogatoire préalable en *equity*, le juge des requêtes a conclu que les affidavits comportaient également des lacunes car ils n'établissaient pas à première vue une violation du droit d'auteur. À cet égard, le juge des requêtes s'est livré à un examen quant à savoir s'il y avait eu violation du droit d'auteur. Il a notamment affirmé ce qui suit aux paragraphes 25 à 29:

Par conséquent, le fait de télécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Voir *Décision de la Commission du droit d'auteur pour la copie privée en 2003-2004*, 12 décembre 2003, à la page 20.

On n'a déposé aucune preuve que les violateurs présumés auraient distribué des enregistrements sonores ou autorisé leur reproduction. Ils ont simplement placé leurs propres copies dans les répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs par l'entremise d'un service de partage de fichiers entre homologues.

S'agissant de l'autorisation, l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] R.C.S. 339, a précisé que le fait de mettre sur place des appareils qui permettent de faire des copies ne correspond pas à autoriser la violation du droit d'auteur. Je ne peux voir quelle réelle différence pourrait exister entre une bibliothèque qui place une photocopieuse dans une pièce remplie de documents visés par le droit d'auteur et un utilisateur qui place sa propre copie dans un répertoire partagé relié à un service de partage de fichiers entre homologues. Dans les deux cas, les conditions nécessaires à la copie et à la contrefaçon sont présentes, mais il manque l'autorisation.

[...]

Le simple fait de placer une copie dans un répertoire partagé où l'on peut y avoir accès par l'entremise d'un service de partage de fichiers entre homologues n'est pas de la distribution. La distribution implique un acte positif de la part du propriétaire du répertoire partagé, comme l'envoi de copies ou le fait d'annoncer qu'elles sont disponibles pour qui veut les copier. En l'espèce, aucune telle preuve n'a été présentée par les demandeurs. Ils ont simplement présenté en preuve le fait que les violateurs présumés ont mis des copies à disposition sur leurs répertoires partagés. Le droit exclusif de mettre à disposition est prévu dans Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, *Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes*, Genève, 20 décembre 1996. Ce traité n'a toutefois pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur.

Finalement, les demandeurs soutiennent qu'il y a eu violation à une étape ultérieure, contrairement au paragraphe 27(2)

s. 15] of the *Copyright Act*, they presented no evidence of knowledge on the part of the infringer. Such evidence of knowledge is a necessary condition for establishing infringement under that section.

(g) The motions Judge found that the plaintiffs met the requirements of criterion (b) of the equitable bill of discovery principles relating to the involvement of the ISPs.

(h) With respect to criterion (c), the motions Judge found that he was not satisfied that the information could not have been obtained from the operators of the Web sites named (i.e. KaZaA, *et al.*).

(i) With respect to criterion (d), the respondents would have to be compensated for their expenses if an order were granted.

(j) Finally, with respect to criterion (e), because of the age of the data and its consequent unreliability, the privacy interests of the 29 persons outweighed the public interest concern in favour of disclosure.

## ANALYSIS

### Standard of Review

[16] The standard of review on questions of law, such as the correct tests to be applied with respect to the granting of equitable bills of discovery or the interpretation of the *Federal Court Rules, 1998*, is correctness. The standard of review with respect to findings of fact involves a consideration of whether the judge made a palpable and overriding error. See *Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235, at pages 248, 252 and 256.

### Rule 233

[17] I can find no palpable and overriding error in the conclusions of the motions Judge with respect to rule 233.

[18] Subsection 233(1) of the Rules states:

233. (1) On motion, the Court may order the production of any document that is in the possession of a person who is not

[mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] de la *Loi sur le droit d'auteur*, mais ils n'ont présenté aucune preuve que le violateur en avait connaissance. La preuve de cette connaissance est une condition essentielle pour démontrer qu'il y a contrefaçon en vertu de cet article.

g) Le juge des requêtes a conclu que les demanderessees avaient satisfait aux exigences du volet b) du critère quant à l'interrogatoire préalable en *equity* relativement à la participation des PSI.

h) En ce qui concerne le volet c), le juge des requêtes a conclu qu'il n'était pas convaincu que les renseignements n'auraient pas pu être obtenus auprès des personnes qui gèrent les sites Web nommés (c.-à-d., KaZaA, et autres).

i) En ce qui concerne le volet d), les intimés devraient être dédommagés pour leurs débours si une ordonnance est accordée.

j) Enfin, en ce qui concerne le volet e), en raison de l'âge des données et du manque de fiabilité qui en découle, le respect de la vie privée des 29 personnes l'a emporté sur l'intérêt public à la divulgation.

## ANALYSE

### La norme de contrôle

[16] La norme de contrôle en ce qui concerne les questions de droit, comme les critères qu'il convient d'appliquer à l'autorisation d'interrogatoire préalable en *equity* ou à l'interprétation des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, est la décision correcte. La norme de contrôle quant aux conclusions de fait exige que l'on examine si le juge a commis une erreur manifeste et dominante. Voir l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235, aux pages 248, 252 et 256.

### Règle 233

[17] Je ne relève aucune erreur manifeste et dominante dans les conclusions du juge des requêtes quant à la règle 233.

[18] Le paragraphe 233(1) des Règles est ainsi libellé:

233. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu'un document en la possession d'une personne qui n'est pas une partie

a party to the action, if the document is relevant and its production could be compelled at trial.

[19] The information sought by the appellants may be buried in logs and tapes but is not presently in a readable format. Since the documents in a readable format do not currently exist and would have to be created, rule 233 has no application. The rule contemplates the production of documents which are “in the possession of a person.” It cannot be said that documents which do not exist are in the possession of a person.

#### Rule 81

[20] I am of the view that the motions Judge made no palpable and overriding error in concluding that the plaintiffs’ material was deficient in that it failed to comply with rule 81.

**81.** (1) Affidavits shall be confined to facts within the personal knowledge of the deponent, except on motions in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds therefor, may be included.

(2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.

[21] Much of the crucial evidence submitted by the appellants was hearsay and no grounds are provided for accepting that hearsay evidence. In particular, the evidence purporting to connect the pseudonyms with the IP addresses was hearsay thus creating the risk that innocent persons might have their privacy invaded and also be named as defendants where it is not warranted. Without this evidence there is no basis upon which the motion can be granted and for this reason alone the appeal should be dismissed.

[22] However the reasons of the motions Judge extend beyond merely dealing with the hearsay evidence issue. Rather the reasons address such matters as the appropriate procedure necessary to obtain the identities of the users, the proper test to be applied by the Court in

à l’action soit produit s’il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l’instruction.

[19] Les renseignements demandés par les appelantes se trouvent peut-être enfouis dans des journaux et des bandes mais ils ne se trouvent pas présentement dans un format lisible. Comme les documents n’existent pas actuellement dans un format lisible et qu’ils devraient être créés, la règle 233 ne s’applique pas. Cette règle vise la production de documents qui sont «en la possession d’une personne». Il est impossible d’affirmer que des documents qui n’existent pas sont en la possession d’une personne.

#### Règle 81

[20] Je crois que le juge des requêtes n’a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu’il a conclu que les documents des demandereses comportaient des lacunes au motif qu’ils ne respectaient pas la règle 81.

**81.** (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui.

(2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

[21] Une bonne partie de la preuve essentielle présentée par les appelantes était du ouï-dire et on ne donne aucun motif pour lequel on devrait accepter cette preuve par ouï-dire. La preuve visant à associer les pseudonymes aux adresses IP était notamment du ouï-dire, créant ainsi le risque que des personnes innocentes puissent subir une atteinte à leur droit à la vie privée et soient désignées comme défendeurs lorsque cela n’est pas justifié. Sans cet élément de preuve, rien ne justifie que la requête soit accordée et, pour cette seule raison, l’appel devrait être rejeté.

[22] Les motifs du juge des requêtes ne s’arrêtent toutefois pas à la seule question de la preuve par ouï-dire. Au contraire, les motifs traitent de questions comme la procédure appropriée nécessaire à l’obtention de l’identité des utilisateurs, le critère applicable par la

granting orders compelling disclosure of the identities, and vital copyright infringement issues. It is therefore necessary to address these issues.

### Rule 238

[23] In spite of the arguments of the respondents, I believe this proceeding could be brought pursuant to rule 238 of the Rules.

238. (1) A party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, other than an expert witness for a party, who might have information on an issue in the action.

(2) On a motion under subsection (1), the notice of motion shall be served on the other parties and personally served on the person to be examined.

(3) The Court may, on a motion under subsection (1), grant leave to examine a person and determine the time and manner of conducting the examination, if it is satisfied that

- (a) the person may have information on an issue in the action;
- (b) the party has been unable to obtain the information informally from the person or from another source by any other reasonable means;
- (c) it would be unfair not to allow the party an opportunity to question the person before trial; and
- (d) the questioning will not cause undue delay, inconvenience or expense to the person or to the other parties.

[24] Subsection 238(2) of the Rules provides that notice of the motion must be served “on the other parties.” Since the identities of the other parties are presently unknown to the appellants, service is not possible and the respondents argued, therefore, that rule 238 does not provide a procedure to discover the identities. Furthermore, they argued that rule 238 is contained in a section under the general heading “*Examination for Discovery*” and that one would not normally expect the identity of each defendant to be revealed for the first time on an examination for discovery.

Cour si elle décerne des ordonnances enjoignant la divulgation des identités et les questions vitales de la violation du droit d’auteur. Il est donc nécessaire de traiter de ces questions.

### Règle 238

[23] Malgré les arguments des intimés, je crois que la présente instance pourrait être engagée en vertu de la règle 238.

238. (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l’autorisation de procéder à l’interrogatoire préalable d’une personne qui n’est pas une partie, autre qu’un témoin expert d’une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action.

(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d’interroger.

(3) Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l’heure de l’interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois:

- a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action;
- b) que la partie n’a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d’une autre source par des moyens raisonnables;
- c) qu’il serait injuste de ne pas permettre à la partie d’interroger la personne avant l’instruction;
- d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.

[24] Le paragraphe 238(2) des Règles prévoit que l’avis de requête doit être signifié «aux autres parties». Comme l’identité des autres parties n’est présentement pas connue des appelantes, la signification n’est pas possible et, les intimées ont par conséquent prétendu que la règle 238 ne prévoit aucune procédure permettant de découvrir l’identité. De plus, les intimées ont prétendu que la règle 238 figure dans une section portant le titre «*Interrogatoire préalable*» et que l’on ne devrait normalement pas s’attendre à ce que l’identité de chaque défendeur soit révélée pour la première fois lors d’un interrogatoire préalable.

[25] However, the appellants argued that the main issue on the motion was the identity of each person who is committing infringement of the appellants' copyrights. I agree and find that because this issue inevitably falls within the words in subsection 238(1) of the Rules as being "an issue in the action," rule 238 is broad enough to permit discovery in cases such as this.

[26] As to the respondents' arguments, there is provision in the Rules to deal with the matter of service. Rule 136 allows the Court to order substituted service or to dispense with service altogether. This Court has used the previously equivalent Rule [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, Rule 324] to order substituted service where the persons whom the appellants sought to serve, had no address. The substituted service there consisted of providing notice of the appeal through newspaper publication (*Indian Manufacturing Ltd. v. Lo* (1996), 68 C.P.R. (3d) 174 (F.C.A.)). Also, although it is true that examinations for discovery of a third party are not routinely ordered, and should not become commonplace, they nevertheless are clearly applicable and necessary in cases where the plaintiffs will be frustrated from pursuing their actions because they are unaware of the identity of the people they wish to sue. Furthermore, under subsection 238(3) of the Rules, the Court may determine "the manner of conducting the examination." Thus a court could, in cases such as the present, limit the discovery to the submission of written questions which could be followed by written answers, limited to revealing only the identity of the users complained of, or such other limitations as the court might consider necessary.

[27] It is worth noting that in *Irwin Toy Ltd. v. Doe* (2000), 12 C.P.C. (5th) 103, the Ontario Superior Court of Justice indicated that Rules 30.10 and 31.10 of the *Rules of Civil Procedure*, R.R.O. 1990, Reg. 194, which are comparable to rule 238, could be used to compel production of the identity of senders of e-mail from ISPs.

[25] Toutefois, les appelantes ont prétendu que la principale question soulevée par la requête était l'identité de chacune des personnes qui viole les droits d'auteur des appelantes. Je souscris à cette opinion et je conclus que, étant donné que cette question tombe inévitablement sous le coup du libellé du paragraphe 238(1) des Règles comme étant «une question litigieuse soulevée dans l'action», la règle 238 a un sens suffisamment large pour que l'on puisse permettre l'interrogatoire préalable comme en l'espèce.

[26] Quant aux arguments des intimés, il existe une disposition dans les Règles qui traite de la question de la signification. La règle 136 permet à la Cour de rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification. La Cour s'est servie de l'ancienne règle équivalente [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663, Règle 324], pour rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive lorsque les personnes à qui les appelants désiraient signifier un acte de procédure n'avaient pas d'adresse. La signification substitutive consistait alors à donner un avis de l'appel par la voie des journaux (*Indian Manufacturing Ltd. c. Lo* (1996), 68 C.P.R. (3d) 174 (C.A.F.)). De plus, même s'il est vrai qu'il n'est pas courant d'ordonner l'interrogatoire préalable d'une tierce partie et que cela ne devrait pas devenir monnaie courante, l'interrogatoire préalable s'applique manifestement et il est nécessaire dans les cas où les demandereses seraient empêchées d'intenter leurs actions parce qu'ils ne connaissent pas l'identité des personnes qu'ils désirent poursuivre. De plus, en vertu du paragraphe 238(3) des Règles, la Cour peut fixer «la façon de procéder [à l'interrogatoire]». Par conséquent, une cour de justice pourrait, comme en l'espèce, limiter l'interrogatoire préalable à la présentation de questions écrites, lesquelles pourraient être suivies de réponses écrites qui ne feraient que révéler l'identité des utilisateurs à qui le tort est reproché ou qui feraient l'objet de toute autre restriction que la cour pourrait estimer nécessaire.

[27] Il convient de signaler que dans la décision *Irwin Toy Ltd. v. Doe* (2000), 12 C.P.C. (5th) 103, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a affirmé que les règles 30.10 et 31.10 des *Règles de procédure civile*, R.R.O. 1990, Règl. 194, lesquelles sont comparables à la règle 238, pourraient être utilisées pour obliger les PSI à

There, the moving party successfully brought a motion to compel production of the identity of an individual who had sent an e-mail publication containing defamatory statements about the individual plaintiff. Similarly, in *Loblaw Companies Ltd. v. Aliant Telecom Inc.*, [2003] N.B.R. (2nd Supp.) No. 32, the New Brunswick Court of Queen's Bench used Rule 32.12 of the New Brunswick Rules of Court, N.B. Reg. 82-73, also comparable to rule 238, to compel production of the identity of an individual who had sent an e-mail containing confidential payroll information about a number of senior Loblaw employees to 34 other employees of Loblaw. Loblaw sought the identity of the person because spreading confidential information could have given rise to an action for damages or for an injunction against the individual who circulated the information.

#### Equitable Bills of Discovery

[28] An equitable bill of discovery is an equitable remedy that is discretionary in nature. In Lord Denning's words in *British Steel Corp. v. Granada Television Ltd.*, [1981] 1 All E.R. 417 (C.A.), at page 439, the bill of discovery "enables a person, who has been injured by wrongdoing, to bring an action to discover the name of the wrongdoer."

[29] The concept has been accepted by this Court in *Glaxo Wellcome PLC v. M.N.R.*, [1998] 4 F.C. 439 (C.A.) and was explained by Stone J.A., at paragraph 20:

The equitable bill of discovery is in essence a form of pre-action discovery. It is of ancient origin. It developed alongside the procedures for discovery which are ordinarily available in the course of litigation and which, it is worth noting, also originated in the courts of equity. This remedy permits a court, acting through its equitable jurisdiction, to order discovery of a person against whom the applicant for the bill of discovery has no cause of action and who is not a party to contemplated litigation. While it appears that an independent action for discovery cannot be brought against a person who is in the position of a "mere witness" or bystander

divulguer les identités des expéditeurs de courriels. Dans cette cause, la partie requérante a présenté avec succès une requête visant à obliger la divulgation de l'identité d'une personne qui avait envoyé un document de diffusion dans lequel figuraient des déclarations diffamatoires concernant le demandeur. De même, dans la cause *Loblaw Companies Ltd. c. Aliant Telecom Inc.*, [2003] R.N.-B. (2<sup>e</sup> suppl.) n<sup>o</sup> 32, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a utilisé la règle 32.12 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, Règl. du N.-B. 82-73, laquelle est également comparable à la règle 238, pour obliger la divulgation de l'identité d'une personne qui avait envoyé à 34 autres employés de Loblaw un courriel dans lequel figuraient des renseignements de feuille de paye confidentiels concernant un certain nombre d'employés cadres de Loblaw. Loblaw a cherché à connaître l'identité de la personne parce que la diffusion de renseignements confidentiels aurait pu donner lieu à une action en dommages-intérêts ou à une injonction contre la personne qui avait diffusé les renseignements.

#### L'interrogatoire préalable en equity

[28] Un interrogatoire préalable en *equity* est une mesure discrétionnaire de redressement en *equity*. Selon les propos tenus par lord Denning dans *British Steel Corp. v. Granada Television Ltd.*, [1981] 1 All E.R. 417 (C.A.), à la page 439, l'interrogatoire préalable [TRADUCTION] «permet à une personne qui a subi un préjudice d'intenter une action en vue de découvrir le nom de l'auteur du préjudice».

[29] Ce concept a été accepté par la Cour dans *Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N.*, [1998] 4 C.F. 439 (C.A.) et a été expliqué par le juge Stone, au paragraphe 20 de cette décision:

L'interrogatoire préalable en *equity* est essentiellement un genre d'interrogatoire avant l'action. Son origine est ancienne. Il a été élaboré parallèlement aux procédures d'interrogatoire préalable qui existent habituellement dans le cours d'un litige et qui, notons-le, ont également pris naissance dans les tribunaux d'*equity*. Ce recours permet à un tribunal, en se fondant sur sa compétence en *equity*, d'ordonner l'interrogatoire préalable d'une personne contre laquelle celui qui demande l'interrogatoire préalable n'a aucune cause d'action et qui ne sera pas partie au litige envisagé. Il semble qu'une action indépendante en vue de l'interrogatoire préalable

to the cause of action, the case law suggests that a bill of discovery may be issued against an individual who is in some way connected to or involved in the misconduct. [Footnotes omitted.]

[30] The motions Judge, while finding that the motion was brought pursuant to rule 238, went on to hold that the criteria for determining whether an equitable bill of discovery should be issued, would be equally applicable to a proceeding brought under rule 238. I agree. In my view, the appellants could invoke either rule 238 or equitable bills of discovery and in either case, the legal principles relating to equitable bills of discovery would be applicable. The same issues are at stake in both procedures and there would seem to be no reason for not applying the same legal principles.

[31] While I agree that the criteria relating to granting an equitable bill of discovery can be applied to a rule 238 motion in cases such as this, I disagree with the description of the first aspect of the test made by the motions Judge. He said that the plaintiff has to provide evidence of a *prima facie* case. The appellants argued that this was the wrong test and that the proper test should be whether the plaintiff has a *bona fide* claim against the proposed defendant. The respondents said that the plaintiffs had argued before the motions Judge that the *prima facie* test was the correct one and that they should not be allowed to take a different position on appeal. If the respondents are correct as to what was argued before the motions Judge, this might explain why he adopted the *prima facie* test. In any event, it is the duty of this Court to get the test right regardless of what was or is argued by counsel.

[32] I am of the view that the proper test is whether the plaintiff has a *bona fide* claim against the proposed defendant. This is the test enunciated by this Court in *Glaxo*, on very similar facts, after it considered *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Comrs.*, [1974] A.C. 133 (H.L.), where the test was reviewed by the

ne puisse pas être intentée contre une personne qui est un [TRADUCTION] «simple témoin» ou un tiers n'ayant rien à voir avec la cause d'action, mais la jurisprudence laisse entendre que la personne qui est de quelque façon associée à l'inconduite ou qui y participe peut être assujettie à l'interrogatoire préalable. [Notes omises.]

[30] Le juge des requêtes, tout en concluant que la requête a été déposée conformément à la règle 238, a ajouté que les critères servant à déterminer si un interrogatoire préalable en *equity* devrait être tenu s'appliqueraient également à une procédure intentée en vertu de la règle 238. Je souscris à cette opinion. Selon moi, les appelantes pourraient invoquer soit la règle 238, soit un interrogatoire préalable en *equity* et, dans un cas comme dans l'autre, les principes juridiques relatifs à l'interrogatoire préalable en *equity* seraient applicables. Les mêmes questions sont en jeu dans les deux procédures et il ne semble y avoir aucune raison de ne pas appliquer les mêmes principes juridiques.

[31] Bien que je convienne que les critères relatifs à l'autorisation de la tenue d'un interrogatoire préalable en *equity* peuvent être appliqués à une requête présentée en vertu de la règle 238 comme en l'espèce, je ne souscris pas à la description du premier aspect du critère appliqué par le juge des requêtes. Il a affirmé que le demandeur doit établir l'existence d'une preuve *prima facie*. Les appelantes ont prétendu qu'il ne s'agissait pas du critère applicable et que celui-ci consiste à déterminer si le demandeur dispose d'une véritable demande contre le défendeur proposé. Les intimés ont affirmé que les appelantes ont invoqué devant le juge des requêtes que le critère de la preuve *prima facie* était le bon critère et que l'on ne devrait pas leur permettre d'adopter une position différente en appel. Si les intimés ont raison quant à ce qui a été invoqué devant le juge des requêtes, cela peut expliquer pourquoi celui-ci a adopté le critère de la preuve *prima facie*. De toute manière, il incombe à la Cour d'adopter le bon critère indépendamment de ce qui a été ou est invoqué par l'avocat.

[32] Je crois que le critère applicable consiste à savoir si le demandeur dispose d'une véritable demande contre le défendeur proposé. Il s'agit du critère qui a été formulé par la Cour dans la décision *Glaxo*, portant sur des faits très semblables, après qu'elle eut examiné la décision *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise*

House of Lords. In *Glaxo*, the appellant sought disclosure of the names of individuals whose identity was unknown to Glaxo and who it was alleged had imported certain drugs into Canada, having the effect of infringing Glaxo's patent. Glaxo sought the names of the importers from Revenue Canada who were said to have the required information for the purposes of the *Customs Act*, R.S.C., 1985 (2nd Supp.), c. 1. An order was granted for disclosure. In his decision, Stone J.A. said at paragraphs 30 and 44:

It is of interest to note that several Canadian courts have adopted the *Norwich Pharmacal* approach to interpreting their own rules of civil procedure authorizing pre-action discovery. (See for example Rule 18.02(c) of Nova Scotia's *Civil Procedure Rules* and Rule 18.02(1)(c) of Prince Edward Island's *Rules of Court*. For instance, the Prince Edward Island Court of Appeal in *Re Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341, at pages 348, 351 and 353, specified three main criteria which an applicant must satisfy in order to be entitled to discover a third party before launching legal proceedings. The applicant must demonstrate that he or she has a bona fide claim. The Court added that the applicant's claim must be likely to succeed at trial, which according to my reading of the decision in *Norwich Pharmacal* was not an invariable requirement enunciated by the House of Lords. In an action for the infringement of patent rights, quite apart from a general denial, a defence of invalidity is often raised on the ground of lack of novelty, obviousness, insufficiency of specification or claims or some other recognized basis. (See R. T. Hughes and J. H. Woodley, *Hughes and Woodley on Patents* (Toronto: Butterworths, 1984) at para 36.) It seems to me to go too far to insist that with respect to this kind of anticipated litigation, an applicant for a bill of discovery must show that he or she is likely to succeed at trial. As we have already seen, Lord Cross of Chelsea required that "the strength of the applicant's case" be considered as a factor, while Lord Kilbrandon spoke only of disclosing the names of persons "whom the appellants bona fide believe to be infringing" their patent rights. Finally, the applicant must also establish that he or she shares some sort of relationship with the third party against whom discovery is sought (i.e. that the person is in some way involved in the wrongdoing), and that the third party is the only practicable source of information available. These three requirements were likewise endorsed by the Nova Scotia Supreme Court, Trial Division in *Comeau, Re* (1986), 77 N.S.R. (2d) 57, at pages 59-60, and in *Leahy v.*

*Comrs.*, [1974] A.C. 133 (C.L.), dans laquelle le critère a été examiné par la Chambre des lords. Dans *Glaxo*, l'appelante a cherché à obtenir la divulgation des noms de personnes dont l'identité était inconnue de Glaxo et qui auraient importé certains médicaments au Canada, ce qui aurait eu pour effet de violer le brevet de Glaxo. Glaxo a cherché à obtenir les noms des importateurs auprès de Revenu Canada, laquelle était censée détenir les renseignements exigés aux fins de la *Loi sur les douanes*, L.R.C. (1985) (2<sup>e</sup> suppl.), ch. 1. Une ordonnance de divulgation a été délivrée. Dans sa décision, le juge Stone, J.C.A., a affirmé ce qui suit aux paragraphes 30 et 44:

Il est intéressant de noter que plusieurs tribunaux canadiens ont adopté l'approche préconisée dans la décision *Norwich Pharmacal*, en interprétant les règles de la procédure civile autorisant l'interrogatoire avant l'action. (Voir, par exemple, la Règle 18.02c) des *Civil Procedure Rules* de la Nouvelle-Écosse et la Règle 18.02(1)c) des *Rules of Court* de l'île-du-Prince-Édouard.) Ainsi, dans l'arrêt *Re Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341, aux pages 348, 351 et 353, la Cour d'appel de l'île-du-Prince-Édouard a énoncé trois critères principaux auxquels le demandeur doit satisfaire afin d'avoir le droit d'interroger un tiers avant d'engager des procédures judiciaires. Le demandeur doit démontrer qu'il dispose d'une véritable demande. La Cour a ajouté la condition selon laquelle il sera vraisemblablement fait droit à la demande au procès, laquelle, selon l'interprétation que je donne à la décision *Norwich Pharmacal*, n'avait pas été énoncée par la Chambre des lords à titre de condition absolue. Dans une action en contrefaçon de brevet, indépendamment d'une dénégation générale, le défendeur invoque souvent l'invalidité fondée sur l'absence de nouveauté, le caractère évident ou l'insuffisance du mémoire descriptif ou des revendications ou encore sur un autre motif reconnu. (Voir R. T. Hughes et J. H. Woodley, *Hughes and Woodley on Patents* (Toronto: Butterworths, 1984) au par. 36.) Il me semble qu'on va trop loin lorsqu'on exige qu'à l'égard de ce genre de litige anticipé, la personne qui demande l'interrogatoire préalable montre qu'elle aura vraisemblablement gain de cause au procès. Comme nous l'avons déjà vu, lord Cross of Chelsea exigeait que la force de la preuve présentée par le demandeur soit considérée comme un facteur, alors que lord Kilbrandon n'a parlé que de la communication des noms des personnes qui, selon ce que les appelantes croient vraiment, enfreignent les droits que ces dernières ont sur les brevets. Enfin, le demandeur doit également établir qu'il entretient une relation quelconque avec le tiers qui doit faire l'objet de l'interrogatoire préalable (c'est-à-dire que la personne a contribué de quelque façon au

*Dr. A.B.* (1992), 113 N.S.R. (2d) 417, at page 419.

...

The next task is to determine whether the appellant has satisfied the criteria for issuing a bill of discovery. To my mind, the principles articulated in *Norwich Pharmacal*, *supra*, have direct application to the circumstances of the present case. Turning now to those principles, in my view the appellant has satisfied the threshold requirement for a bill of discovery in that it has a *bona fide* or legitimate claim against those who are importing RHCL into the country. [Emphasis added.]

[33] The *bona fide* test was adopted by the Ontario Court of Appeal in *Straka v. Humber River Regional Hospital* (2000), 51 O.R. (3d) 1 (C.A.) where the respondent sought to compel production of confidential reference letters that had resulted in the respondent's failure to obtain an employment position. The Prince Edward Island Court of Appeal in *Re Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341 also adopted the *bona fide* test in a situation where the plaintiffs claimed they did not know the identity of persons they wished to sue.

[34] In my view, it would make little sense to require proof of a *prima facie* case at the stage of the present proceeding. The appellants do not know the identity of the persons they wish to sue, let alone the details of precisely what was done by each of them such as to actually prove infringement. Such facts would only be established after examination for discovery and trial. The appellants would be effectively stripped of a remedy if the courts were to impose upon them, at this stage, the burden of showing a *prima facie* case. It is sufficient if they show a *bona fide* claim, i.e. that they really do intend to bring an action for infringement of copyright based upon the information they obtain, and that there is no other improper purpose for seeking the identity of these persons.

préjudice), et que le tiers constitue l'unique source possible de renseignements. Ces trois exigences ont également été approuvées par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, première instance, dans les décisions *Comeau, Re* (1986), 77 N.S.R. (2d) 57, aux pages 59 et 60, et *Leahy v. Dr. A.B.* (1992), 113 N.S.R. (2d) 417, à la page 419.

[...]

Il s'agit ensuite de déterminer si l'appelante satisfait aux critères nécessaires pour qu'un interrogatoire préalable soit autorisé. À mon avis, les principes énoncés dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, s'appliquent directement aux circonstances de l'espèce. Si j'examine ces principes, je suis d'avis que l'appelante satisfait au critère préliminaire en ce sens qu'elle dispose d'une véritable demande ou d'une demande légitime contre les personnes qui importent le RHCL au pays. [Non souligné dans l'original.]

[33] Le critère de la demande légitime a été adopté par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Straka v. Humber River Regional Hospital* (2000), 51 O.R. (3d) 1 (C.A.) dans lequel l'intimé a tenté de forcer la production de lettres de recommandation confidentielles qui l'avaient empêché d'obtenir un emploi. La Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard dans *Re Johnston and Frank Johnston's Restaurants Limited* (1980), 33 Nfld. & P.E.I.R. 341, a également adopté le critère de la demande légitime dans une situation où les demandeurs prétendaient qu'ils ne connaissaient pas l'identité des personnes qu'ils désiraient poursuivre.

[34] Selon moi, il ne serait pas logique d'exiger une preuve *prima facie* à ce stade de l'instance. Les appelants ne connaissent pas l'identité des personnes qu'ils désirent poursuivre, ni les détails quant à ce qui a précisément été fait par chacune d'elles de manière à ce qu'ils puissent prouver la violation. De tels faits ne peuvent être établis qu'après l'interrogatoire préalable et l'instruction. Les appelantes seraient privées d'un recours si les cours de justice leur imposaient, à ce stade, le fardeau de présenter une preuve *prima facie*. Il suffit qu'elles prouvent l'existence d'une véritable demande, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment l'intention d'introduire une action en violation de droit d'auteur fondée sur les renseignements qu'ils obtiennent et qu'ils ne visent aucun autre but illégitime pour chercher à obtenir l'identité de ces personnes.

### Other Criteria relating to Equitable Bills of Discovery

[35] As to the other criteria for granting an equitable bill of discovery, I agree with the conclusions of the motions Judge. There should be clear evidence to the effect that the information cannot be obtained from another source such as the operators of the named websites (KaZaA, *et al.*). Also if an order for disclosure were granted, consideration would have to be given to the costs incurred by the respondents in assembling the information.

### Privacy Issues

[36] I agree with the motions Judge's characterization of the 5th criteria—that is—the public interest in favour of disclosure must outweigh the legitimate privacy concerns of the person sought to be identified if a disclosure order is made.

[37] All respondents raise the privacy issue. It is an important consideration. Pursuant to PIPEDA, ISPs are not entitled to “voluntarily” disclose personal information such as the identities requested except with the customer's consent or pursuant to a court order. Indeed, pursuant to paragraph 7(3)(c), subsection 8(8) and section 28 of PIPEDA, any organization that receives a request for the release of personal information must “retain the information for as long as is necessary to allow the individual to exhaust any recourse” under PIPEDA. Failure to comply could result in the organization being found guilty of an offence punishable on summary conviction or an indictable offence.

7. . . .

(3) For the purpose of clause 4.3 of Schedule I, and despite the note that accompanies that clause, an organization may disclose personal information without the knowledge or consent of the individual only if the disclosure is

. . .

(c) required to comply with a subpoena or warrant issued or an order made by a court, person or body with jurisdiction

### Autres critères relatifs à l'interrogatoire préalable en equity

[35] Quant aux autres critères relatifs à l'autorisation d'un interrogatoire préalable en *equity*, je souscris aux conclusions du juge des requêtes. Il doit être clairement établi que les renseignements ne peuvent pas être obtenus auprès d'une autre source comme les exploitants des sites Web désignés (KaZaA, *et al.*). De plus, si une ordonnance de divulgation était délivrée, il faudrait que l'on tienne compte des débours encourus par les intimés pour réunir les renseignements.

### La question du respect de la vie privée

[36] Je souscris à la qualification faite par le juge des requêtes quant au 5<sup>e</sup> critère, c'est-à-dire, l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée de la personne dont on cherche à obtenir l'identité si une ordonnance de divulgation est délivrée.

[37] L'ensemble des intimés ont soulevé la question du respect de la vie privée. Il s'agit d'une considération importante. En vertu de la LPRPDE, les PSI n'ont pas le droit de divulguer «volontairement» des renseignements personnels comme les identités demandées sauf si le client y consent ou sauf si la divulgation est exigée par ordonnance d'un tribunal. En effet, en vertu de l'alinéa 7(3)c, du paragraphe 8(8) et de l'article 28 de la LPRPDE, l'organisation qui fait l'objet d'une demande de production d'un renseignement personnel doit, en vertu de la LPRPDE, «le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d'épuiser ses recours». Le défaut de se conformer à cette directive peut exposer l'organisation à être déclarée coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

7. [. . .]

(3) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants:

[. . .]

c) elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le

to compel the production of information, or to comply with rules of court relating to the production of records;

pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

...

[. . .]

8. . . .

8. [. . .]

(8) Despite clause 4.5 of Schedule 1, an organization that has personal information that is the subject of a request shall retain the information for as long as is necessary to allow the individual to exhaust any recourse under this Part that they may have.

(8) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation qui détient un renseignement faisant l'objet d'une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d'épuiser ses recours.

...

[. . .]

28. Every person who knowingly contravenes subsection 8(8) or 27.1(1) or who obstructs the Commissioner or the Commissioner's delegate in the investigation of a complaint or in conducting an audit is guilty of

28. Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 8(8) ou 27.1(1) ou entrave l'action du commissaire—ou de son délégué—dans le cadre d'une vérification ou de l'examen d'une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:

(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding \$10,000; or

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 \$;

(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding \$100,000.

b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 \$.

[38] Privacy rights are significant and they must be protected. In order to achieve the appropriate balance between privacy rights and the public interest in favour of disclosure, PIPEDA provides protection over personal information that is collected, held and used by organizations and allows disclosure of such information only in certain circumstances, enumerated in subsection 7(3). The purpose of PIPEDA, which is the establishment of rules governing the "collection, use and disclosure of personal information", is articulated in section 3, which specifically states,

[38] Le droit à la vie privée est important et doit être protégé. Afin d'en arriver à l'équilibre approprié entre le respect de la vie privée et l'intérêt public à la divulgation, la LPRPDE prévoit la protection des renseignements personnels qui sont recueillis, détenus et utilisés par les organisations et ne permet la divulgation de ces renseignements que dans certaines circonstances, lesquelles sont énumérées au paragraphe 7(3). L'objet de la LPRDPE, qui consiste en la création de règles régissant la «collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels» est mentionné à l'article 3 qui est ainsi libellé:

3. The purpose of this Part is to establish, in an era in which technology increasingly facilitates the circulation and exchange of information, rules to govern the collection, use and disclosure of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

3. La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

[39] The delicate balance between privacy interests and public interest has always been a concern of the Court where confidential information is sought to be revealed. Although PIPEDA had not been enacted at the time of the *Glaxo* decision, Stone J.A. nonetheless noted at paragraph 62:

I am not persuaded that this is a sufficient justification for refusing to disclose the identity of the importers in the present case. While section 107 implies that information collected pursuant to the Act will be treated as confidential, section 108 indicates that it is susceptible to disclosure in certain situations. I am thus doubtful that importers have a high expectation of confidentiality regarding the information which they furnish to customs officials. More important, I am sceptical about the expectation and degree of confidentiality associated with the nature of the information which the appellant seeks. As the House of Lords observed in *Norwich Pharmacal, supra*, the names of the importers are likely to pass through many hands before reaching those of customs officials. It is therefore not reasonable to regard the identity of the importers as particularly sensitive information. In my opinion, in the circumstances of this case the public interest in ensuring that the appellant is able to pursue in the courts those who have allegedly violated its patent rights outweighs the public interest in maintaining the confidentiality of the importers' names.

He also approved, at paragraph 26, of the statement of Viscount Dilhorne in *Norwich* as follows:

Subject to the public interest in protecting the confidentiality of information given to Customs, in my opinion it is clearly in the public interest and right for protection of patent holders, where the validity of the patent is accepted and the infringement of it not disputed, that they should be able to obtain by discovery the names and addresses of the wrongdoers from someone involved but not a party to the wrongdoing.

[40] The reasoning in *Glaxo* and *Norwich* is compelling. Intellectual property laws originated in order to protect the promulgation of ideas. Copyright law provides incentives for innovators—artists, musicians, inventors, writers, performers and marketers—to create. It is designed to ensure that ideas are expressed and developed instead of remaining dormant. Individuals

[39] L'équilibre délicat entre les intérêts de nature privée et l'intérêt public a toujours été une préoccupation de la Cour lorsqu'il est question d'une demande de divulgation de renseignements confidentiels. Bien que la LPRPDE ne fût pas en vigueur lorsque la décision *Glaxo* a été rendue, le juge Stone, J.C.A., a néanmoins mentionné ce qui suit au paragraphe 62:

Je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse d'une justification suffisante pour refuser de communiquer l'identité des importateurs en l'espèce. L'article 107 laisse entendre que les renseignements recueillis conformément à la Loi seront considérés comme confidentiels, mais en vertu de l'article 108, ces renseignements peuvent être communiqués dans certains cas. Je doute donc que les importateurs s'attendent vraiment à ce que les renseignements qu'ils fournissent aux fonctionnaires des douanes demeurent confidentiels. Fait encore plus important, j'ai des doutes au sujet de l'attente et du degré de confidentialité associés à la nature des renseignements demandés par l'appelante. Comme la Chambre des lords l'a fait remarquer dans l'arrêt *Norwich Pharmacal*, précité, les noms des importateurs passeront probablement entre les mains de nombreuses personnes avant d'être transmis aux fonctionnaires des douanes. Il n'est donc pas raisonnable de considérer l'identité des importateurs comme constituant un renseignement particulièrement délicat. À mon avis, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intérêt public, lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'appelante puisse poursuivre en justice ceux qui ont censément enfreint les droits qu'elle a sur les brevets, l'emporte sur l'intérêt public qui veut que les noms des importateurs demeurent confidentiels.

Il a également souscrit, au paragraphe 26, à la déclaration du vicomte Dilhorne dans *Norwich*:

Sous réserve de l'intérêt public voulant que le caractère confidentiel des renseignements fournis aux douanes soit protégé, à mon avis, l'intérêt public et le droit que possèdent les titulaires de brevets d'être protégés, lorsque la validité du brevet est reconnue et que la contrefaçon n'est pas contestée, exigent clairement que ces derniers soient en mesure d'obtenir d'une personne concernée qui n'a pas participé à la contrefaçon, au moyen d'un interrogatoire préalable, les noms et adresses des contrefaçteurs.

[40] Le raisonnement suivi dans *Glaxo* et *Norwich* est convaincant. Les lois en matière de propriété intellectuelle ont été créées afin de protéger la promulgation d'idées. La loi sur le droit d'auteur vise à encourager les innovateurs—les artistes, les musiciens, les inventeurs, les écrivains, les interprètes et les marchands—à créer. Elle a été conçue afin de voir à ce

need to be encouraged to develop their own talents and personal expression of artistic ideas, including music. If they are robbed of the fruits of their efforts, their incentive to express their ideas in tangible form is diminished.

[41] Modern technology such as the Internet has provided extraordinary benefits for society, which include faster and more efficient means of communication to wider audiences. This technology must not be allowed to obliterate those personal property rights which society has deemed important. Although privacy concerns must also be considered, it seems to me that they must yield to public concerns for the protection of intellectual property rights in situations where infringement threatens to erode those rights.

[42] Thus, in my view, in cases where plaintiffs show that they have a *bona fide* claim that unknown persons are infringing their copyright, they have a right to have the identity revealed for the purpose of bringing action. However, caution must be exercised by the courts in ordering such disclosure, to make sure that privacy rights are invaded in the most minimal way.

[43] If there is a lengthy delay between the time the request for the identities is made by the plaintiffs and the time the plaintiffs collect their information, there is a risk that the information as to identity may be inaccurate. Apparently this is because an IP address may not be associated with the same individual for long periods of time. Therefore it is possible that the privacy rights of innocent persons would be infringed and legal proceedings against such persons would be without justification. Thus the greatest care should be taken to avoid delay between the investigation and the request for information. Failure to take such care might well justify a court in refusing to make a disclosure order.

[44] Also, as the intervener, Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, pointed out, plaintiffs should

que les idées soient exprimées et développées au lieu de demeurer en veilleuse. Les personnes ont besoin d'être encouragées à développer leurs propres talents ainsi que l'expression personnelle de leurs idées artistiques, notamment la musique. S'ils se font voler les fruits de leurs efforts, leur motivation à exprimer leurs idées en forme tangible se trouve alors à diminuer.

[41] La technologie moderne comme l'Internet a procuré des avantages extraordinaires à la société, notamment des moyens de communication plus rapide et plus efficace visant des auditoires de plus en plus vastes. On ne doit pas permettre que cette technologie oblitère les droits en matière de biens personnels que la société considère importants. Bien que les questions se rapportant au respect de la vie privée doivent également être prises en compte, il me semble qu'elles doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits.

[42] Par conséquent, selon moi, dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leur droit d'auteur, ils ont le droit d'exiger que l'identité de ces personnes leur soit révélée afin d'être en mesure d'intenter une action. Toutefois, les cours de justice doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles ordonnent une telle divulgation pour s'assurer que l'on empiète le moins possible sur le droit à la vie privée.

[43] S'il s'écoule un long délai entre le moment où la demande de divulgation d'identité est faite par les demandeurs et le moment où ceux-ci reçoivent les renseignements, il se peut que les renseignements soient inexacts. Il semble que cela soit dû au fait qu'une adresse IP peut ne pas être associée à la même personne pendant longtemps. Par conséquent, il est possible que le droit à la vie privée de personnes innocentes soit violé et que des poursuites en justice soient intentées sans justification contre ces personnes. Par conséquent, on doit voir à éviter les retards entre l'enquête et la demande de renseignements. Si on ne fait pas cela, une cour de justice serait peut-être justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation.

[44] De plus, comme l'intervenante, la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada, l'a

be careful not to extract private information unrelated to copyright infringement, in their investigation. If private information irrelevant to the copyright issues is extracted, and disclosure of the user's identity is made, the recipient of the information may then be in possession of highly confidential information about the user. If this information is unrelated to copyright infringement, this would be an unjustified intrusion into the rights of the user and might well amount to a breach of PIPEDA by the ISPs, leaving them open to prosecution. Thus in situations where the plaintiffs have failed in their investigation to limit the acquisition of information to the copyright infringement issues, a court might well be justified in declining to grant an order for disclosure of the user's identity.

[45] In any event, if a disclosure order is granted, specific directions should be given as to the type of information disclosed and the manner in which it can be used. In addition, it must be said that where there exists evidence of copyright infringement, privacy concerns may be met if the court orders that the user only be identified by initials, or makes a confidentiality order.

#### Infringement of Copyright

[46] As has been mentioned, the motions Judge made a number of statements relating to what would or would not constitute infringement of copyright. (See paragraph 15(f) of these reasons). Presumably he reached these conclusions because he felt that the plaintiffs, in order to succeed in learning the identity of the users, must show a *prima facie* case of infringement.

[47] In my view, conclusions such as these should not have been made in the very preliminary stages of this action. They would require a consideration of the evidence as well as the law applicable to such evidence after it has been properly adduced. Such hard

souligné, les demandeurs devraient prendre soin de ne pas chercher à obtenir, lors de leur enquête, des renseignements personnels qui n'ont rien à voir avec la violation du droit d'auteur. Si des renseignements privés qui n'ont rien à voir avec les questions de droit d'auteur sont obtenus et que l'identité de l'utilisateur est divulguée, la personne qui obtient les renseignements se trouve peut-être en possession de renseignements de nature très confidentielle concernant l'utilisateur. Si ces renseignements n'ont rien à voir avec la violation du droit d'auteur, il s'agirait d'une atteinte injustifiée aux droits de l'utilisateur et pourrait fort bien équivaloir à une violation de la LPRPDE par les PSI, les exposant ainsi à des poursuites. Par conséquent, dans des situations où les demandeurs, lors de leur enquête, ne se sont pas limités à l'obtention de renseignements pertinents aux questions de violation du droit d'auteur, une cour de justice pourrait bien être justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation de l'identité de l'utilisateur.

[45] De toute manière, si une ordonnance de divulgation est délivrée, des directives précises devraient être données quant au genre de renseignements pouvant être divulgués et quant à la manière selon laquelle ils peuvent être utilisés. De plus, il faut préciser que lorsqu'il existe des éléments de preuve de violation du droit d'auteur, le respect de la vie privée peut être assuré si la cour ordonne que l'utilisateur ne soit identifié que par des initiales ou si elle délivre une ordonnance de confidentialité.

#### Violation du droit d'auteur

[46] Comme il a déjà été mentionné, le juge des requêtes a fait un certain nombre de déclarations quant à ce qui constituerait ou ne constituerait pas une violation du droit d'auteur (voir le paragraphe 15f) des présents motifs). Vraisemblablement, il a tiré ces conclusions parce qu'il croyait que les demandresses, afin de réussir à connaître l'identité des utilisateurs, doivent prouver à première vue qu'il y a eu violation.

[47] Selon moi, on n'aurait pas dû tirer des conclusions comme celles-ci à ce stade préliminaire de la présente action. Il aurait fallu examiner la preuve ainsi que le droit applicable à cette preuve après que celle-ci fut produite de façon appropriée. On devrait éviter de

conclusions at a preliminary stage can be damaging to the parties if a trial takes place and should be avoided.

[48] The danger in reaching such conclusions at the preliminary stages of an action without the availability of evidence nor consideration of all applicable legal principles are obvious and I will give some examples.

[49] When the motions Judge stated that, under subsection 80(1) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 50] of the *Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, “downloading a song for personal use does not amount to infringement,” he gave no consideration to the possible application of subsection 80(2) [as am. *idem*] and the circumstances in which the defence of “private use” will not be available, such as, *inter alia*, where the reproduction of a musical work embodied in a sound recording onto an audio recording medium is done for the sale, rental, distribution, communication by telecommunication or performance to the public.

**80. (1)** Subject to subsection (2), the act of reproducing all or any substantial part of

- (a) a musical work embodied in a sound recording,
- (b) a performer’s performance of a musical work embodied in a sound recording, or
- (c) a sound recording in which a musical work, or a performer’s performance of a musical work, is embodied

onto an audio recording medium for the private use of the person who makes the copy does not constitute an infringement of the copyright in the musical work, the performer’s performance or the sound recording.

(2) Subsection (1) does not apply if the act described in that subsection is done for the purpose of doing any of the following in relation to any of the things referred to in paragraphs (1)(a) to (c):

- (a) selling or renting out, or by way of trade exposing or offering for sale or rental;
- (b) distributing, whether or not for the purpose of trade;
- (c) communicating to the public by telecommunication;

[50] The motions Judge also did not appear to consider whether all the requirements for the application

tirer des conclusions aussi précises au stade préliminaire car cela pourrait porter préjudice aux parties.

[48] De toute évidence, il est dangereux de tirer de telles conclusions au stade préliminaire d’une action sans que l’on dispose de la preuve ou sans que l’on ait examiné l’ensemble des principes juridiques applicables. Je vais donner un certain nombre d’exemples.

[49] Lorsque le juge des requêtes a déclaré que, en vertu du paragraphe 80(1) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 50] de la *Loi sur le droit d’auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, «le fait de télécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d’auteur», il a omis de tenir compte de l’application possible du paragraphe 80(2) [mod., *idem*] ainsi que des circonstances dans lesquelles la défense d’«usage privé» ne peut être invoquée, notamment dans le cas où un enregistrement sonore constitué d’une œuvre musicale est reproduit sur un support audio pour les usages suivants: la vente, la location, la distribution, la prestation devant un public, la communication au public par télécommunication.

**80. (1)** Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’œuvre musicale ou la prestation d’une œuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette œuvre ou de cette prestation sur un support audio.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’œuvre musicale ou de la prestation d’une œuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants:

- a) vente ou location, ou exposition commerciale;
- b) distribution dans un but commercial ou non;
- c) communication au public par télécommunication;

[50] Il semble également que le juge des requêtes n’a pas examiné si l’ensemble des exigences quant à

of the exemption relating to personal use contained in subsection 80(1) of the *Copyright Act* were satisfied. For example, if the users were not using an “audio recording medium”, the defence of private copying would not be available. (See *Copyright Board’s Private Copying 2003-2004 Decision* (December 12, 2003) and *Canadian Private Copying Collective v. Canadian Storage Media Alliance*, [2004] 2 F.C.R. 654 (C.A.).)

l’application de l’exemption relative à l’usage privé prévu au paragraphe 80(1) de la *Loi sur le droit d’auteur* ont été satisfaites. Par exemple, si les utilisateurs ne se sont pas servis d’un «support audio», la défense de reproduction pour usage privé ne pourra pas être utilisée (voir *Décision de la Commission du droit d’auteur pour la copie privée en 2003 et 2004* (12 décembre 2003) et *Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance*, [2004] 2 R.C.F. 654 (C.A.)).

[51] The motions Judge relied upon the case of *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339 to say that there is no “authorization” by the users of the sound recordings in the present case, when he had at the same time said the evidence as to infringement was inadequate. Obviously, at the early stages of this case, it is premature to reach any conclusion as to the applicability of the *CCH* case. Nor did the motions Judge consider whether the users’ act of copying the songs onto their shared directory could constitute authorization because it invited and permitted other persons with Internet access to have the musical works communicated to them and be copied by them.

[51] Le juge des requêtes a invoqué l’arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, pour affirmer qu’il n’y a pas d’«autorisation» de la part des utilisateurs des enregistrements sonores des demandereses en l’espèce, alors qu’il a affirmé en même temps que la preuve quant à la violation était insuffisante. Manifestement, au stade préliminaire de la présente affaire, il est prématuré de tirer une conclusion quant à l’applicabilité de l’arrêt *CCH*. Le juge des requêtes n’a pas non plus examiné si la copie de chansons par les utilisateurs sur leurs répertoires partagés pouvait constituer une autorisation parce que cela invitait et permettait à d’autres personnes ayant accès à Internet de se faire envoyer les œuvres musicales et de les copier.

[52] The motions Judge similarly made findings that there had been no “distribution” within the meaning of the *Copyright Act* so as to constitute infringement. He said that to have distribution, there must be a “positive act by the owner of the shared directory”, implying that making copies “available on their shared drives” is not a positive act. It is not clear that the legislation requires a “positive act” and no authority is cited in support of his conclusion.

[52] De même, le juge des requêtes a conclu qu’il n’y avait eu aucune «distribution» au sens de la *Loi sur le droit d’auteur* de sorte qu’elle constituerait une violation. Il a affirmé que pour qu’il y ait distribution, il doit y avoir «un acte positif du propriétaire du répertoire partagé» laissant entendre que mettre des copies «à disposition sur leurs répertoires partagés» ne constitue pas un acte positif. Il n’apparaît pas clairement que la loi exige un «acte positif» et aucune jurisprudence n’est citée à l’appui de sa conclusion.

[53] The motions Judge found no evidence of secondary infringement contrary to subsection 27(2) [as am. by S.C. 1997, c. 24, s. 15] of the *Copyright Act* because there was “no evidence of knowledge on the part of the infringer.” This ignores the possibility of finding infringement even without the infringer’s actual knowledge, if indeed he or she “should have known” there would be infringement. *Copyright Act* subsection 27(2):

[53] Le juge des requêtes n’a relevé aucune preuve qu’il y a eu violation à une étape ultérieure en contravention du paragraphe 27(2) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 15] de la *Loi sur le droit d’auteur* parce qu’il n’y a eu «aucune preuve que le violateur en avait connaissance». Cela ne tient pas compte de la possibilité de conclure à la violation même sans que le violateur en ait eu vraiment connaissance si, en effet, il «devrait savoir» qu’il y aurait violation. Le paragraphe 27(2) de la *Loi sur le droit d’auteur* est ainsi libellé:

27. . . .

(2) It is an infringement of copyright for any person to

. . .

(b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

. . .

(d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c). . . .

. . .

a copy of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it. [Emphasis added.]

[54] Thus, the danger of making such findings at the early stages of this case can be seen. I make no such findings here and wish to make it clear that if this case proceeds further, it should be done on the basis that no findings to date on the issue of infringement have been made.

[55] In the result, the appeal will be dismissed without prejudice to the appellants' right to commence a further application for disclosure of the identity of the "users" taking into account these reasons.

[56] Having regard to what must be considered as divided success on this appeal, there will be no order as to costs.

RICHARD C.J.: I agree.

NOËL J.A.: I agree.

27. [. . .]

(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une œuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit:

[. . .]

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

[. . .]

d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c); [Je souligne.]

[54] Par conséquent, on peut constater qu'il est dangereux de tirer de telles conclusions au stade préliminaire de la présente cause. Je ne tire pas une telle conclusion en l'espèce et je tiens à préciser que si l'on poursuit la présente cause, on devrait le faire à partir du principe qu'aucune conclusion n'a été tirée jusqu'à maintenant quant à la question de la violation.

[55] En conséquence, l'appel sera rejeté sans préjudice du droit des appelantes de présenter une autre demande de divulgation de l'identité des «utilisateurs» en tenant compte des présents motifs.

[56] Comme le jugement rendu dans le cadre du présent appel favorise également les parties, aucuns dépens ne seront adjugés.

LE JUGE EN CHEF RICHARD: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE NOËL, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.